

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

LOUIS PÖHLAU LORENTZ
Postfach 3055
90014 Nürnberg
ALLEMAGNE

LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ

06. APR. 2005

Frist:

SS 12

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID

(Regel 66 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)

05.04.2005

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
46425WONZ

ANTWORT FÄLLIG

innerhalb von 1 Monat(en)
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/04151

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
16.12.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
09.01.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
G02F1/1362

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al

1. Dieser Bescheid ist der **zweite** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I ☒ Grundlage des Bescheids
 - II ☐ Priorität
 - III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
3. Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 09.05.2005

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Schauler, M

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
Slater, S
Tel. +49 89 2399-2565



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-8 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-11 eingegangen am 29.12.2004 mit Schreiben vom 23.12.2004

Zeichnungen, Blätter

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

SCHRIFTLICHER BESCHEID

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/04

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- | | | |
|--------------------------------|-----------|------|
| 1. Feststellung | Ansprüche | 1-11 |
| Neuheit (N) | Ansprüche | |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ansprüche | |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ansprüche | |
2. Unterlagen und Erklärungen:
siehe Beiblatt

BEST AVAILABLE COPY

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Der Ausdruck "organisches elektronisches Gerät" in den Ansprüchen 1 und 2 hat keine feststehende Bedeutung und führt zur Unklarheit.
- 1.1. Auch die Formulierungen "etwas Ähnliches", "...Bauteil wie einer elektrische leitenden Verbindung...", "beispielsweise" oder "preiswert" in den Ansprüchen 2, 4 und 7 führen zur Unklarheit bezüglich des Schutzzumfanges und sind daher unzulässig.

Insofern die Ansprüche klar sind, wird bemerkt:

2. Die unabhängigen Ansprüche beziehen sich auf eine Platine oder Substrat mit mindestens einem elektronischen Bauteil. Die Platine / das Substrat ist außerdem lediglich für den Einbau in ein organisches elektronisches Gerät **geeignet**.

Alle bekannten Platinen/Substrate mit elektronischen Bauelementen können grundsätzlich in ein organisches elektronisches Gerät eingebaut werden. Daher ist der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

3. Zu der Antwort auf den Bescheid vom 24.09.04 wird festgestellt:

- 3.1. Der Anmelder wendet auf Seite 1, vorletzter Absatz ein, daß es unzulässig wäre, eine Platine mit einem Substrat gleichzusetzen. Dieser Einwand ist soweit unbegründet, als sich die unabhängigen Ansprüche explizit auf eine Platine oder ein Substrat beziehen.
- 3.2. Der Anmelder führt auf Seite 2 weiter aus, daß der Unterschied zwischen der Erfindung und der Entgegenhaltung D1 darin bestehe, daß in jener die Bauelemente im Substrat befinden, während in dieser die Bauelemente auf dem Substrat angeordnet seien.
Es ist richtig, daß D1 nur auf dem Substrat angeordnete Bauelemente offenbart. Allerdings wird in der Beschreibung erläutert, daß auch auf dem Substrat

angebrachte Elemente als "in das Substrat integriert" zu betrachten seien: "Integriert heißt natürlich auch, daß es [...] auf die Oberfläche aufgebracht, z.B. gedruckt ist." (Seite 2, Zeile 19-21).

Daher wird der im Bescheid vom 24.09.04 erhobene Einwand aufrechterhalten.

- 3.3. Zu dem Dokument D2 wird in der Bescheidserwiderung angemerkt, daß es keine Polymerelektronik beschreibt. Dies ist richtig, aber im vorliegenden Fall irrelevant, da in den unabhängigen Ansprüchen ebenfalls keine Polymerelektronik beansprucht wird.
4. Das Dokument D2 offenbart ein Substrat für ein elektronisches Gerät. Das Substrat ist dreilagig (einleitender Teil des Anspruchs 1) und besteht aus organischen Stoffen (Polymeren, Seite 11, letzter Absatz). In dem dreilagigen Substrat sind elektronische Bauelemente ("IC-Baustein", Anspruch 1) untergebracht. Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu.
5. Im Übrigen wird auf den Bescheid vom 24.09.04 verwiesen.

Weitere Bemerkungen

Der Vertreter der Anmelderin ist augenscheinlich der Auffassung, daß die Ansprüche durch die Aufnahme von Bezugszeichen eingeschränkt werden könnten (Schreiben vom 23.12.04, vorletzter Absatz). Diese Auffassung wird nicht durch die Vorschriften des PCT gestützt. In den "PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines" in der Fassung vom 11.03.2004 wird in Punkt 5.11 ausdrücklich das Gegenteil festgestellt: "...These reference signs are not, however, to be construed as limiting the scope of a claim...". Daher wird nochmals auf die Regel 6.2(b) PCT hingewiesen.

Anspruch 2 enthält neben allen Merkmalen des Anspruchs 1 auch das Merkmal "zusätzliches passives Bauelement". Daher sollte Anspruch 2 als abhängiger Anspruch formuliert werden (Regel 6.4 PCT).